

**TRIBUNAL
D E GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

3ème chambre 4^{ème} section
N° RG : 09/16823

Assignation du 30 Août 2007
JUGEMENT rendu le 27 Janvier 2011

DEMANDERESSES

Société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED
10 GREAT MARLBOROUGH STREET
LONDRES W1F 7LP
ROYAUME UNI

Société KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC
2-6-21 minami Aoyama Minato-ku
Tokyo JAPON
Représentées par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B496

DÉFENDERESSES

Société SDV URUGUAY S.A.
Avda Brauli 465
Chuy Rocha, Montevideo
URUGUAY
Représentée par Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.78

Société SKYTEC INTERNATIONAL CO LTD
21F Tongde Tower, Tongle Building
Sungang Road, Shenzhen - CHINE
Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
Sophie CANAS, Juge
Rémy MONCORGE, Juge, assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 1er Décembre 2010 tenue publiquement devant Marie- Claude HERVE et Rémy MONCORGE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société Sony Computer Entertainment Europe Limited (ci-après Sony) est titulaire de la marque communautaire Playstation 2 déposée le 3 mars 2000 sous le n° 001545110 pour désigner notamment des équipements et des périphériques pour jeux vidéo et consoles de jeux informatiques. La société Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment Inc. (ci-après Kabushiki) est propriétaire de la marque semi-figurative française "PS" déposée le 19 décembre 1995 et régulièrement renouvelée, sous le n° 95601800 pour désigner notamment des services de mise à disposition d'informations pour programmes enregistrés d'ordinateurs.

Le 6 juillet 2007, la Cellule de Ciblage du Fret de Roissy les a informées que 3900 cartes mémoires présumées contrefaisantes de la marque Playstation 2 faisaient l'objet d'une retenue conformément au Règlement communautaire du 22 juillet 2003. Il apparaît que, sur les cartes mémoires litigieuses, qui ne sont pas des produits authentiques, figurent les marques Playstation 2 et "PS", ainsi que sur les emballages et les notices. Par ordonnance du 25 juillet 2007, le Président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé la saisie-contrefaçon des marchandises litigieuses qui a été effectuée le 26 juillet 2007 et qui a fait apparaître que l'expéditeur était la société chinoise Skytec International et le destinataire la société SDV Uruguay, dont le siège est à Montevideo.

Par acte en date du 8 août 2007, les sociétés Sony et Kabushiki ont assigné les sociétés Skytec et SDV Uruguay devant le tribunal de ce siège en contrefaçon des marques Playstation 2 et "PS", aux fins de destruction des objets contrefaisants retenus par les Douanes et de publication du jugement et en paiement de la somme de 78.000 € à titre de réparation de leur préjudice.

Par conclusions du 8 septembre 2010, elles ont repris leurs demandes en faisant notamment valoir que la société SDV Uruguay est la destinataire finale des marchandises, la société Skytec apparaissant comme le "shipper" (expéditeur) et la société SDV Uruguay comme le "consignée" (destinataire) sur les deux "Airways Bills" versés aux débats et sur les autres documents qui accompagnent les marchandises, le "Cargo manifest" et la "Packing list", ainsi que sur les factures émises par la société Skytec.

Elles soutiennent également qu'un acte de contrefaçon est bien caractérisé aux termes de l'article 716-9 a) du code de la propriété intellectuelle puisqu'on est en présence d'un transbordement de marchandises et dans la mesure où ces marchandises n'étaient placées sous aucun régime douanier, à la différence d'un transit externe.

Elles ajoutent que les marques Playstation 2 et "PS" ont été exploitées par les défenderesses sans leur autorisation pour désigner des cartes mémoires et que les marchandises en cause sont donc bien contrefaisantes, en précisant qu'il ne s'agit pas en l'espèce de produits originaux faisant l'objet d'importations parallèles.

Par conclusions du 7 septembre 2010, la société SDV Uruguay fait notamment valoir qu'elle n'est ni destinataire ni propriétaire de la marchandise saisie, qu'elle a pour seule et unique activité l'organisation de transports et qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de transitaire pour le compte de la société Jauser Cargo ainsi qu'il résulte du seul document qui fait preuve du contrat de transport, la "Master Air Waybill", étant précisé que la "House Air Waybill", qui ne constitue pas le contrat de transport aérien, mentionne la société SDV en qualité de simple "notify" ou "consignée", c'est-à-dire de société qu'il convient d'aviser de l'arrivée à destination des marchandises.

Par ailleurs, la défenderesse soutient qu'aucun acte de contrefaçon n'est caractérisé en l'espèce, un transbordement ne constituant pas une mise sur le marché des produits ou encore un usage de la marque contrefaite dans la vie des affaires, par analogie avec la jurisprudence qui s'est dégagée en matière de transit externe.

Elle fait valoir qu'en l'absence de toute importation et de tout risque de mise sur le marché des produits litigieux, il ne saurait y avoir de contrefaçon en ajoutant que l'article L. 716-9 a) susvisé est contraire à l'article 9 du Règlement CE n° 40/94 tel qu'interprété par la Cour de Justice des Communautés Européennes.

La société SDV Uruguay sollicite le débouté des demanderessees de l'ensemble de leurs prétentions et l'allocation de la somme de 7.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la société Skytec International n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la société SDV Uruguay Il est constant qu'un premier document de transport, dit "House Way Bill", a été émis par la société Winfull Logistics Group, en qualité de commissionnaire de transport de la société Skytec, sur lequel la société SDV Uruguay figure comme "consignée" et "notify", c'est-à-dire comme société qui a pour mission de réceptionner la marchandise et de la remettre au destinataire final ou à son représentant. Le deuxième document correspond à la lettre de transport aérien (LTA) de marchandises émise par Air France qui fait preuve du contrat de transport et de ses conditions entre les seules parties qui y figurent, le chargeur, le transporteur et le destinataire. Il résulte de ce document que le seul destinataire de la marchandise est la société Jauser Cargo et non la société SDV Uruguay qui n'y apparaît pas, ce que confirme d'ailleurs la lettre de la Cellule de Ciblage du Fret de Roissy du 9 juillet 2007 qui précise que l'expéditeur est la société Winfull (Hong-Kong) et le destinataire la société Jauser Cargo (Montevideo).

Par conséquent, dès lors que la société SDV Uruguay n'est pas partie au contrat de transport et qu'il est établi qu'elle n'est intervenue en l'espèce qu'en qualité de transitaire chargé de réceptionner la marchandise pour le compte du destinataire, il convient de la mettre hors de cause, peu important que des factures aient été émises par erreur à son nom puisque le destinataire réel des produits litigieux, la société Trill West Corp, confirme bien les avoir acquis auprès du vendeur, la société Skytec.

Sur la contrefaçon

Il est constant que les marchandises retenues provenaient de Chine, qu'elles étaient à destination de l'Uruguay et qu'elles faisaient l'objet d'un transbordement en France, autrement dit qu'elles n'étaient placées en l'espèce sous aucun régime douanier, à la différence d'un transit externe, ce que confirme la Direction des Douanes de Roissy dans un courrier du 26 mai 2009. Il est établi que les cartes mémoires litigieuses ne sont pas des produits authentiques et qu'elles sont revêtues de manière illicite des marques Playstation 2 et "PS" dont les demandereses sont titulaires.

Aux termes de l'article L. 716-9 a) du code de la propriété intellectuelle, constitue un acte de contrefaçon le fait "d'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante". L'article 9.1 du Règlement CE n° 40/94 définit de façon générale la contrefaçon comme l'usage de la marque contrefaite dans la vie des affaires.

En l'espèce, dès lors que les marchandises litigieuses, en provenance de Chine et à destination de l'Uruguay, n'ont fait l'objet que d'un transbordement en zone de fret à Roissy, les règles gouvernant le transit externe, qui postule la circulation de marchandises entre deux points distincts du territoire douanier de la communauté, ne sont pas directement applicables. Cependant, le transbordement, simple opération qui consiste à transférer un chargement d'un avion à un autre, n'implique à l'évidence aucune commercialisation des produits concernés sur le marché communautaire ni aucun risque de mise sur le marché de ces marchandises.

Par ailleurs, l'article L. 716- 9 susvisé suppose, pour son application, un rattachement à la France. Or, la seule introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté européenne par suite d'un transbordement et la soumission de ces marchandises à la surveillance douanière n'entraîne pas de facto son application en l'absence de mise dans le commerce sur le territoire français. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 716-9 a), qui doivent être interprétées à la lumière de l'article 9.1 du Règlement précité, n'ont pas vocation à sanctionner le simple transbordement de marchandises en provenance d'un pays tiers et à destination d'un autre pays tiers et, faute pour les sociétés demandereses de rapporter la preuve des risques de mise sur le marché communautaire de la marchandise que comportait l'opération de transbordement litigieuse, le délit de contrefaçon n'est pas constitué en l'espèce.

Dans ces conditions, il convient de débouter les sociétés Sony et Kabushiki de l'ensemble de leurs demandes. L'équité commande l'allocation à la société SDV Uruguay de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Met la société SDV Uruguay hors de cause.

Dit que l'opération de transbordement des marchandises en provenance de Hong-Kong (Chine) et à destination de la société Jausser Cargo à Montevideo (Uruguay) ne constitue pas un acte de contrefaçon.

En conséquence, déboute les sociétés Sony Computer Entertainment Europe Limited et Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment Inc. de leurs demandes.

Les condamne in solidum à payer à la société SDV Uruguay la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne in solidum aux dépens de l'instance.

Fait et jugé à Paris le 27 Janvier 2011

LE GREFFIER
LE PRESIDENT